

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第309號

上 訴 人 荷蘭商安提納國際有限公司

代 表 人 聯合國際信託有限公司（指派桂格瑞E.埃里斯代表  
行使職務）

訴訟代理人 趙嘉文 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

上列當事人間發明專利申請案主張優先權事件，上訴人對於中華民國106年3月29日智慧財產法院105年度行專訴字第47號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

壹、緣上訴人前於民國104年1月23日以「天線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」向被上訴人申請發明專利（下稱系爭案），並於申請書上同時主張兩項優先權，載明主張優先權1，申請日為西元2014年1月24日；受理國家或地區：荷蘭；申請案號：2012131號、主張優先權2，申請日為2014年12月10日；受理國家或地區：荷蘭；申請案號2013951號。經被上訴人編為第104102417號審查，因申請文件未齊備，被上訴人乃以104年2月4日（104）智專一（二）15182字第10440214410號函通知上訴人補正，並於該函說明載明：「……三、本案請於104年5月23日前補送下列所缺之文件，… …：（一）發明專利說明書、申請專利範圍、摘要1式3份…

01 …（二）圖式1式3份……四、本案請於104年5月24日前檢送  
02 主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本1份、首頁中譯  
03 本2份……」。上訴人旋於104年3月19日檢送國外優先權之  
04 證明文件，嗣於104年9月9日補正中文摘要、說明書、申請  
05 專利範圍及圖式，案經被上訴人審查，以104年9月22日（10  
06 4）智專一（二）15193字第10441702790號函通知上訴人，  
07 系爭案應以中文本補正之日104年9月9日為申請日，又自系  
08 爭案主張之第1項優先權日103年1月24日之次日起算至本案  
09 之申請日104年9月9日止，顯逾法定期間12個月，系爭案不  
10 得主張第1項優先權（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴  
11 願，由經濟部以105年5月6日經訴字第10306303100號訴願決  
12 定書為駁回之決定。上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱  
13 原審）提起行政訴訟，經原審判決駁回後，上訴人不服，提  
14 起上訴。

15 貳、上訴人起訴主張：一被上訴人作成未給予陳述機會之違法處  
16 分：被上訴人作成之原處分係不利於上訴人之行政處分，依  
17 行政程序法第102條、第39條規定，被上訴人應給予上訴人  
18 陳述意見之機會。又被上訴人自承於指定補正之期間，將該  
19 專利申請案列為行政管制案件之期間，並且於補正期間內，  
20 倘文件仍有不備，將再通知申請人補齊，顯然被上訴人多次  
21 通知申請人補件為常規，遑論本件申請案依據被上訴人所云  
22 ，當屬被上訴人當年度列管案件，更應頻繁通知上訴人補正  
23 。二被上訴人行為違反平等原則及行政自我拘束原則：被上  
24 訴人自承於補正之指定期間內，隨時通知申請人補正文件係  
25 實務向來作法，惟被上訴人於指定期間內違反行政慣例，未  
26 通知上訴人有無需要釋明其補正文件何以不備，竟然靜待期  
27 間屆至多時，並加以駁回，有違行政自我拘束原則。三系爭  
28 行政處分有違人民之信賴保護：被上訴人身為專利專責機關  
29 ，依其經驗及日常知識，足以辨識上訴人絕無嗣後不願主張  
30 ，故意獨缺專利中文本之不合理，主觀上上訴人專利代理人  
31 熟知被上訴人為與國際專利接軌，通常會主動聯繫申請人以

01 提高申請核准率，加上上訴人提出之行為及補正文件均無行  
02 政程序法第119條不得主張信賴保護之情形，是被上訴人於  
03 優先權主張期限過後，始致電通知上訴人補正，卻做成不予  
04 主張之處分，顯然違反信賴保護原則。四系爭案倘申請文件  
05 不備，被上訴人應即主動發函通知補正，例如本案104年9月  
06 9日審查官來電即為一例，因此上訴人未獲通知前，合理信  
07 賴補件程序已完備，而被上訴人待期間屆至時，即將發函通  
08 知上訴人進入實體審查程序，不意被上訴人發函通知的同時  
09 ，亦作成不利於上訴人之系爭處分。被上訴人靜待上訴人之  
10 一優先權期間經過，始匆匆致電告知上訴人另一優先權應為  
11 補件，對同一申請案之兩優先權主張，何以為不同對待，此  
12 點亦不見被上訴人有何說明。被上訴人於系爭案之處理，明  
13 顯相異於他申請併優先權主張案，系爭案著實充斥各項疑點  
14 ，而非一行政機關辨稱其無裁量權限逕作成不利處分，明顯  
15 違反依法行政原則等語，求為判決1.撤銷訴願決定及原處分  
16 不利於上訴人之部分。2.被上訴人應就第104102417號「天  
17 線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」發明專利申  
18 請優先權案作成准予優先權之主張。

19 參、被上訴人則以：一上訴人代理人於104年3月19日以被上訴人  
20 E-SET電子系統傳送2件電子申請文件，並未包含上訴人所稱  
21 系爭案之中文說明書，上訴人代理人稱確係於104年3月19日  
22 以E-SET系統檢送中文說明書，顯非可採。上訴人主張信賴  
23 保護原則之前提，必須具備信賴基礎，上訴人既未於被上訴  
24 人指定期間內以E-SET系統補正中文說明書，自無信賴保護  
25 可言。被上訴人依法以其於104年9月9日補正之日為系爭案  
26 申請日，應無違反行政程序法第8條、第9條及第36條之規定  
27 。二依專利審查基準第1篇第16章2.期間之延展規定，被上  
28 訴人之指定補正期間均為6個月。且依被上訴人歷年來，對  
29 於發明或設計專利申請案以外文本提出申請之實務作法，並  
30 無上訴人所稱被上訴人處分本案申請日，不符法規授權目的  
31 ，而有比例明顯失衡之情事。況被上訴人對於專利申請案補

01 正之處理原則，向本於相同事件而為相同之處理，並無差別  
02 待遇。又為配合此作業流程，發明專利申請案補正期間之列  
03 管期限為自其申請日起7個月，此亦為專利代理人所熟知之  
04 實務作業，故應無上訴人代理人所稱被上訴人於收到系爭案  
05 之優先權證明文件後，怠於通知其補正中文本而使其誤認已  
06 於104年3月19日完成所有應補正系爭案申請文件之託詞，併  
07 予陳明。三系爭案係上訴人委任代理人於104年1月23日向被  
08 上訴人提出申請，被上訴人依上開規定通知應於104年5月23  
09 日前補正中文本、委任書，並應於104年5月24日補正優先權  
10 證明文件，其嗣於104年3月19日補正優先權證明文件。惟上  
11 訴人於指定期間屆期前並未向被上訴人申請展延，迄至已逾  
12 指定期間始於104年9月9日補正中文本至局，被上訴人遂依  
13 專利法第25條第4項但書規定，以上訴人於104年9月9日補正  
14 之日為本案申請日。又本案自其所主張之優先權日103年1月  
15 24日之次日起算至本案之申請日104年9月9日止，顯逾12個  
16 月之法定期間，是被上訴人併為處分本案不得主張優先權。  
17 四上訴人本應於被上訴人第1次通知之指定期間內補正系爭  
18 案尚缺之中文本，以使系爭案文件齊備續行程序，惟其逾前  
19 揭指定期間迄至104年9月9日始補正，被上訴人依專利法第  
20 25條第4項但書規定辦理，已無須踐行再通知補正之必要等  
21 語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

22 肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一依專利法第  
23 25條第2、3、4項規定，上訴人主張其於本件已於被上訴人  
24 指定期間內之104年3月19日以紙本補送國外優先權證明文件  
25 ，並同時使用電子送件系統，檢送本件說明書、申請專利範  
26 圍及必要圖式中文本，惟並未提出任何證據以實其說。於原  
27 審書狀先行程序中，上訴人表明：於原處分後，始針對其後  
28 案件保留相關電子送件證據，故無法完整回應，顯見上訴人  
29 確實無法提出如期完成中文本傳送之證明文件，可以認定上  
30 訴人於本件並未於被上訴人指定期間即104年5月23日前補正  
31 相關中文本文件。而本案爭點係在現行行政法原則原理之下

，被上訴人究竟有無在104年5月23日前提醒上訴人尚未遞送中文說明書之義務？二上訴人主張平等原則及行政自我拘束原則，係以「原則上被上訴人會將每次補正文件，先暫存案卷內待辦，俟申請人補正齊備後，再續行公開作業，除該次補正文件仍有瑕疵無法受理時，才會於指定期間內再通知申請人重新補正」為據。然所謂「補正文件仍有瑕疵」，與「漏未補正」乃屬不同之概念，就此被上訴人亦已於原審所命書狀先行程序中詳加說明：「補正文件仍有瑕疵」係指申請人原所補正之申請文件，經核有瑕疵，並非就尚未補齊之申請文件再限期通知補正。而補正文件有瑕疵，畢竟已有補正，但漏未補正則是根本未補正，倘寬認後者亦必須通知再補正，等同原先指定補正期間，毫無意義，申請人均可無視於原先之補正通知，等待第2次通知再行補正。如此一來，或許在個案上可以拯救一時失誤的申請人，但就整體專利申請制度而言，將為此增加難以估算之行政成本，拖累專利申請之審查效能，進而影響其他遵期補正之勤勉申請人受到更快審查的合法權益。從而，「漏未補正」即不應比照「補正文件」有瑕疵辦理。兩者既有所不同，即無從自我拘束，亦無從請求相同處理對待。三信賴保護原則部分：依上訴人提出被上訴人「專利資訊檢索系統」之檢索實例列印本，並據此主張：專利申請文件不備時，被上訴人即逕行通知專利申請人。然而，依此列印本所顯示之案例依序進行如下：申請發明專利、補送申請書、申請案補正通知、補送說明書或圖式、新申請案公開通知、進行實體審查通知（初審）、初審核准審定，依此進行過程，僅見一次補正通知，並未有在命補正期間內又2次通知補正之情形，顯然上訴人以此案例，主張被上訴人應在104年5月23日補正期間屆滿前，再次提醒上訴人尚未遞送中文說明書，並無理由。至於被上訴人已自承如補正有瑕疵，將再命補正，固可認定此為行政實務，但此與本件情形並不相同（本件並未補正中文本），自無從據此主張信賴保護或請求相同對待處理。又觀諸其他案例，仍未

見有連續2次通知補正者，如有2次以上之申請案補正通知，其間必經過「申請延期補正」，或已有補送文件之情事，配合被上訴人所陳如補正有瑕疵，將再命補正之說明，可知此等情形，應是申請人已申請延期補正，或申請人補正後仍有瑕疵，始有第2次之補正通知，此與上訴人於本件漏未補正，並不相同。四案件之行政列管期間，應係行政內部為免案件稽延未結或未進行之管理措施，本與命申請人之補正期間無關，上訴人任意將兩者連結，指摘被上訴人疏失，實屬無據。又專利審查基準第5章第2.2節關於其中所謂「中文本不齊備」，係指已經補正提出中文本，但補正內容有瑕疵，而非根本缺漏補正中文本。再以事理而言，申請人於指定補正期間內，補正之中文本不齊備必須形式上審查，始能知悉，故而能再通知補正；但未提出補正，根本無從形式審查，且原先通知補正之效力仍在，被上訴人自應靜候申請人於補正期間屆滿前補正，又何須再通知補正？由此可見，兩者於事理本質根本不同，上訴人自不能請求比照補正中文本不齊備之情形辦理。五上訴人本有如期補正之義務，要求被上訴人有更好的提醒服務，涉及到額外的人力安排，此為行政作為適當性之問題，而非合法性之問題，並非司法審查之範圍，原審自不得據此認為被上訴人有在補正期間前提醒上訴人之義務。又上訴人未於被上訴人通知補正期間補正中文本，上訴人並未提出證據為相反證明，且專利法第25條第4項關於「以補正之日為申請日」之效果規定亦十分明確，是可認被上訴人於作成原處分所根據之事實，客觀上明白足以確認，被上訴人作成原處分前，未給予上訴人陳述意見之機會，應認於法無違。另檢視其所提出之座談會內容，並未見有已電子送件卻未有送件紀錄之問題；上訴人之申請代理人在先前電子送件時，均會注意是否送件成功之問題，並會查證送件資料是否為完整資料及紀錄，顯見上訴人當初縱委請申請代理人有送件，但並未盡其注意義務，以致未確認中文本有無送件成功。再依專利電子申請及電子送達實施辦法第8條規

01 定，專利專責機關應通知使用人之前提，應係已經電子傳達  
02 之專利申請文件有不合規定要件之情形，本件既難認上訴  
03 人已以電子方式送件，即無從適用該條規定。準此，原處分  
04 認關於案號：2012131號之優先權部分，因以補正日為申請  
05 日，致不得主張，於法並無違誤等語，因將訴願決定及原處  
06 分均予維持，駁回上訴人之訴。

07 伍、上訴意旨略以：

08 一被上訴人於104年2月4日函文通知上訴人補正(1)發明專利說  
09 明書、(2)申請專利範圍、(3)摘要、(4)圖式一式3份、(5)委任  
10 書、(6)優先權證明文件，對於上訴人於104年2月4日電子補  
11 送委任書，104年3月19日補送紙本優先權證明文件，並不爭  
12 執，顯見上訴人非就補正通知書所有要求文件漏未補正，而  
13 係補正之文件有闕漏之瑕疵，依照行政慣例，被上訴人於指  
14 定期間屆滿前再次通知上訴人補正所有函件為其職務，並應  
15 自我拘束，是被上訴人就相同案情應有相同之對待，始符合  
16 平等及行政自我拘束原則。原判決既肯認被上訴人對於補正  
17 有瑕疵而再命補正之行為係行政實務，卻又認為本案無從主  
18 張信賴保護及請求相同對待之處理之權利，即有判決違背法  
19 令之情事。

20 二依司法院釋字第469號解釋理由書意旨、專利法第1條規定，  
21 被上訴人基於專利主管機關之職責，即應協助發明人或創作  
22 人取得專利之保護，理應再次通知上訴人就補正文件之瑕疵  
23 再為補正，再為必要之行政處分。況倘被上訴人依照行政慣  
24 例通知上訴人再為補正，則本案即無被上訴人所稱不符專利  
25 法之規定，依法即可主張優先權。是被上訴人顯然未善盡專  
26 利主管機關之職責，及積極協助發明人或創作人取得專利之  
27 保護等語。

28 陸、本院查：

29 一按「(第2項)申請發明專利，以申請書、說明書、申請專  
30 利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。(第3項)說明書  
31 、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以

01 外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，  
02 以外文本提出之日為申請日。（第4項）未於前項指定期間  
03 內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，  
04 以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」專利法第25條  
05 第2項、第3項、第4項分別定有明文。另同法第28條規定：  
06 「（第1項）申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先  
07 權之國家或世界貿易組織會員第1次依法申請專利，並於第  
08 1次申請專利之日後12個月內，向中華民國申請專利者，得  
09 主張優先權。（第2項）申請人於一申請案中主張2項以上優  
10 先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。（第3項  
11 ）外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與  
12 中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互  
13 惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第1項規定主張優  
14 先權。（第4項）主張優先權者，其專利要件之審查，以優  
15 先權日為準。」

16 二本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤。茲就上  
17 訴理由再予論述如下：

18 （一）經查，關於上訴人雖主張其於本件已於被上訴人指定期間內  
19 之104年3月19日以紙本補送國外優先權證明文件，並同時使  
20 用電子送件系統，檢送本件說明書、申請專利範圍及必要圖  
21 式中文本云云，原審命其就此提出完成中文本傳送之證明文  
22 件後（原審卷第132頁），上訴人表明：於原處分後，始針  
23 對其後案件保留相關電子送件證據，故無法完整回應（原審  
24 卷第141頁背面），上訴人確實無法提出如期完成中文本傳  
25 送之證明文件，原判決因而認定上訴人於本件並未於被上訴  
26 人指定期間即104年5月23日前補正相關中文本文件，上訴人  
27 於上訴後，亦未提出任何如期完成中文本傳送可資調查之證  
28 據，原判決之認定，核無不合。上訴意旨空言104年3月19日  
29 補送紙本優先權證明文件云云，殊不足採。

30 （二）此外，前引專利法第25條第3、4項關於「說明書、申請專利  
31 範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本」應「於專利專責

機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日。以及「未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」上開法律所規定之補正程序及法律效果均甚明確，均不容逾越法律規定而爭執。經查，原判決業已詳述本件上訴人在原審主張被上訴人作成原處分前，並未給予陳述意見之機會，違反行政程序法第102條之規定；違反平等原則與行政自我拘束原則、信賴保護原則、依法行政原則等行政法原則原理之下，且並無在104年5月23日前提醒上訴人尚未遞送中文說明書之義務等情認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，殊不足採。

柒、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 6 月 26 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 鄭 小 康

法官 張 國 勳

法官 林 文 舟

法官 帥 嘉 寶

法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 108 年 6 月 27 日

書記官 劉 柏 君